

Procedimiento: 201703a001.freseniuskabi.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil FRESENIUS SE & CO FGAA, con domicilio en la calle xxxx n-n, xxxxx – xxxx, nnnnn de Barcelona, representada por la letrada Doña Rebeca Velasco Gutiérrez, con domicilio en la xxxxxxx, nx, nnnnn de Barcelona.

El Demandado es el Sr. o la Sra. C.L., con domicilio, de acuerdo con la documentación aportada, en xxxxx, n-xxx xxxxx nnnnnn, China.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es "freseniuskabi.es".

El citado nombre de dominio se registró el día 7 de octubre de 2016 por la parte demandada.

El agente registrador acreditado a través del cual el demandado procedió a registrar el citado dominio es la sociedad Netim SARL, con domicilio en Avenue de Bretagne, 165, Euratechnologies, Lille (Francia).

3. ITER PROCEDIMENTAL

El 16 de marzo de 2017 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de la Asociación Española de la Economía Digital (en adelante, Adigital) la demanda relativa al nombre de dominio "freseniuskabi.es" instada por la letrada Doña Rebeca Velasco Gutiérrez, actuando en representación de la sociedad FRESENIUS SE & CO FGAA.

Con motivo de la recepción de dicha Demanda, el día 20 de marzo de 2017 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de Adigital comunicó a la Entidad Pública Empresarial Red.es la iniciación del Procedimiento, habiéndose comunicado a dicha Secretaría, por parte de Red.es

el bloqueo del nombre de dominio el día 17 de marzo de 2017, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 14 del Reglamento.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de Adigital dio traslado de la demanda a la parte Demandada el mismo día 20 de marzo de 2017, a través de correo electrónico y carta certificada remitidas al registrador, la sociedad Netim, y al titular del nombre de dominio.

Ambas cartas fueron entregadas a sus destinatarios, la primera el día 4 de abril de 2017 y la segunda el 28 de marzo del mismo año. Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna en el seno del presente procedimiento dentro del plazo previsto en el Reglamento, por lo que el procedimiento debe seguir adelante, considerando a la parte demandada en rebeldía, a los efectos establecidos en el artículo 20 del Reglamento.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de Adigital decidió nombrar como experto a D. José Luis Gosálbez Albero, quien recibió copia del expediente el día 3 de mayo de 2017, en la que se aprobó su nombramiento.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

La sociedad FRESENIUS SE & CO KGAA es titular de una marca española y de varias marcas internacionales registradas en España, entre otras la marca FRESENIUS KABI, registrada el 16 de junio de 2002, bajo las clases 5, 10, 41 y 42.

La marca antecitada se corresponde con el objeto de su negocio y con algunas de las categorías de productos comercializadas por la Demandada en España, como son, de acuerdo con la documentación aportada, la nutrición clínica y las terapias de infusión, así como las soluciones para nutrición parenteral, los productos de nutrición enteral y sus respectivos dispositivos médicos para su aplicación.

La Demandada es titular del nombre de dominio "Freseniuskabi.es".

Las partes han mantenido un contacto previo a la presentación de la demanda, consistente en una petición de información acerca del nombre de dominio por la parte Demandante –que no obra en el expediente- y una contestación, por la parte demandada, en la que le ofrecía la compra del mismo por un precio de 2.000 euros.

En la actualidad, el nombre de dominio "freseniuskabi.es" está asociado a una página web automática, alojada por SEDO, en la que se ofrece la compra del nombre de dominio por 2.000 euros, precio que coincide con la comunicación remitida por su titular.

El registro del nombre de dominio "freseniuskabi.es" es posterior a los registros de marca de la parte Demandante.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A continuación analizaremos los principales argumentos utilizados por las partes en defensa de sus correspondientes derechos e intereses en el Procedimiento:

a) Demandante

Los argumentos empleados por la Demandante están dirigidos a acreditar la concurrencia de los requisitos necesarios para estimar que el nombre de dominio "freseniuskabi.es" por la parte Demandada constituye un Registro especulativo o abusivo y realizado de mala fe:

- (i) El nombre de dominio es idéntico a las marcas registradas.
- (ii) La marca Fresenius Kabi es conocida por el público en general y, por tanto, es renombrada y notoria. Varias resoluciones UDRP han reconocido el carácter renombrado de la marca.
- (iii) Fresenius opera en España desde 1998 y tiene un volumen de mercado en nuestro país de 7.399.000.000 euros.
- (iv) La demandada es titular de varios nombres de dominio de primer nivel que incorporan uno o varios de los signos propios del nombre de dominio en liza.
- (v) La Demandada no dispone de derechos de propiedad industrial asociados al signo "Freseniuskabi".
- (vi) El uso del nombre de dominio por la Demandada puede crear confusión.
- (vii) El registro del nombre de dominio es abusivo porque se registró con el ánimo de obtener un lucro de su transferencia.
- (viii) El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio "freseniuskabi.es" ha sido generado automáticamente por Sedo Domain Parking, lo que es significativo de la falta de interés por el uso del nombre.
- (ix) Aunque el contenido es automático, el sitio web contiene enlaces relacionados con productos y servicios de la Demandante.
- (x) La Demandada, al ser contactada por la Demandante, le ofreció la venta del nombre de dominio por 2.000 euros.

La Demandada no ha presentado contestación alguna, por lo que carecemos de argumentos o alegaciones que respalden su motivación en el presente procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento, corresponde al experto, de forma motivada y proporcionada, determinar el efecto del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las partes.

En el presente supuesto, la omisión de respuesta impide a la parte Demandada acreditar la existencia –en su caso- de derechos previos sobre el nombre de dominio, o la existencia de hechos o circunstancias que justifiquen su registro y su uso, frente a las alegaciones formuladas de contrario.

6. CONCLUSIONES

El presente Procedimiento se tramita y resuelve de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución de extrajudicial para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") y en la Instrucción de 2 de enero de 2010 del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el ".es"; asimismo, se hace referencia a la Ley 17/2001 de Marcas, que establece el marco normativo y los efectos característicos del registro de un signo distintivo bajo la forma de una marca.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos antecitado, se considera que el registro de un nombre de dominio tiene el carácter de especulativo o abusivo cuando:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se exponen las conclusiones alcanzadas con respecto a la concurrencia de los requisitos antecitados en relación con el nombre de dominio "freseniuskabi.es".

a) Derechos previos de la Demandante

Según consta documentalmente acreditado, la Demandante es titular de una marca denominativa española (M1728669 – ATG Fresenius) y de hasta quince marcas internacionales con efecto en España, que incorporan el signo distintivo "Fresenius", en solitario o en relación con otros elementos gráficos y/o denominativos. No obra en el expediente la fecha de solicitud de dichas marcas, pero de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este experto, muchas de ellas son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en liza.

La marca española "ATG Fresenius" no es plenamente coincidente con el nombre de dominio "freseniuskabi". Sin embargo, la Demandante sí que es titular de una marca denominativa con gráfico cuyo signo denominativo coincide plenamente con el nombre de dominio, excluyendo el elemento característico del primer nivel (.es), que no debe ser tenido en cuenta a la hora de efectuar la comparación.

Con respecto al carácter notorio o renombrado de la marca Fresenius Kabi en España, la demandante se ha limitado a formular dicha alegación, sin aportar documentación que justifique dicho carácter, por lo que no resulta acreditado. A pesar de que, según la Demandante, "diversas resoluciones UDRP han reconocido el carácter renombrado de la marca FRESENIUS KABI", no ha referido ni aportado dichas resoluciones y utiliza, en cambio, una resolución referente a una marca distinta.

Tampoco aporta un principio de prueba relativo al carácter notorio o renombrado de la marca el hecho de que las búsquedas en varios buscadores hagan referencia a páginas web asociadas a nombres de dominio de la Demandada o el hecho de que ésta disponga de otros nombres de dominio similares.

Sin perjuicio de lo anterior, de la documentación aportada por la Demandante resulta suficientemente acreditado que ésta ostenta derechos sobre el signo distintivo "Fresenius" y "Fresenius Kabi", entre otros, previos al registro del nombre de dominio "freseniuskabi" por parte de la Demandada, por lo que no es necesario entrar a analizar el carácter notorio o renombrado de dicho signo distintivo.

b) Registro de carácter especulativo o abusivo

A continuación se analizan los elementos que configuran el tipo de registro especulativo o abusivo de acuerdo con el Reglamento de resolución de conflictos.

(i) Identidad o similitud entre la marca del Demandante y el nombre de dominio.

Como hemos analizado en el apartado anterior, existe una total identidad entre el elemento denominativo de la marca internacional con efectos en España "fresenius kabi" y el nombre de dominio registrado por la Demandada "freseniuskabi", sin necesidad de entrar a analizar las coincidencias parciales derivadas de otras marcas también registradas por la Demandante.

El nombre de dominio "freseniuskabi" está asociado a un sitio web en el que se incluyen distintos enlaces a sitios web relacionados con la Demandante. Por este motivo, aunque es difícil afirmar, sin más, la existencia de un perjuicio para la Demandante, sí que es posible que dé lugar a confusión acerca de la titularidad o el origen del sitio web, no estando, además, identificado el Demandado como propietario de la misma.

(ii) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "freseniuskabi"

La falta de contestación, por parte de la Demandada, al escrito de Demanda, nos impide conocer si ésta dispone de algún derecho de propiedad industrial relevante que afecte al nombre de dominio o que justifique su registro.

Si bien es cierto que, en principio, corresponde a la parte Demandada la carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, son numerosas las resoluciones en las que se ha afirmado que, alegada dicha falta de derechos, corresponde a la Demandada acreditar la titularidad de dichos derechos o intereses legítimos, toda vez que esa información puede estar en posesión de dicha parte.

Por todo lo anterior, este experto considera que la Demandada no ostenta derecho alguno previo al registro del nombre de dominio litigioso, que le autorice a explotarlo con exclusión y frente a los derechos de propiedad industrial de la Demandante.

(iii). Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 2 del Reglamento establece los casos en los que se considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o usado de mala fe, y corresponde a la parte Demandante demostrar que concurre alguna de dichas circunstancias.

De entre los posibles supuestos previstos en el reglamento, la Demandante alega la concurrencia del primero de ellos, es decir que

"El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio"

No existen elementos que acrediten la concurrencia de cualquier otro argumento, como la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor, intentar atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de internet creando confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web, o que el demandado haya realizado actos similares en perjuicio del Demandante.

Como hemos analizado anteriormente, sí es cierto que el sitio web asociado con el nombre de dominio objeto de este procedimiento incluye enlaces a sitios web titularidad del Demandante y que no incluye las notas legales necesarias para identificar a su propietario, por lo que podría

llegar a considerarse que incurre en actos de confusión, aunque el perjuicio para el Demandante en este caso es difuso y no resulta acreditado.

Sin embargo, de la documentación aportada por la Demandante, resulta demostrado que la finalidad del registro por parte de la Demandada era la de vender el nombre dominio por un valor superior al de su coste.

Esta finalidad se demuestra por dos vías distintas:

- el nombre de dominio, coincidente con marcas de la Demandante, está asociado a una página web, alojada –o en términos propios del sector, aparcada- por SEDO, un servicio online de intermediación para la compra de nombres de dominio. En dicho sitio web, además, aparece publicado de forma notoria el precio del nombre de dominio, indicándose que se encuentra a la venta, sin ningún otro contenido relevante que los enlaces dirigidos, precisamente, a sitios web propiedad de la Demandante, probablemente para facilitar su indexación e identificación por parte de la misma.
- en las comunicaciones intercambiadas entre las partes, la Demandada se limita a trasladar el precio de compra del nombre de dominio y las ventajas de llevar a cabo su adquisición por la Demandante. En este caso, el precio coincide con el publicado en el sitio web.

De lo anterior resulta que todos los usos que conocemos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio “freseniuskabi.es” están dirigidos a conseguir su compra por parte de la parte Demandante, por un precio muy superior al de adquisición o mantenimiento del mismo.

A juicio de este experto resulta, por tanto, acreditada la mala fe que preside el comportamiento de la parte Demandante, consistente en el registro del nombre de dominio “freseniuskabi.es”, ello sin perjuicio de las acciones que, en defensa de otros derechos e intereses, considere oportuno incoar ante los organismos competentes.

7. DECISIÓN

Por los motivos expresados:

- Considero que el nombre de dominio “freseniuskabi.es” es idéntico a una o varias de las marcas registradas anteriormente por la Demandante, españolas o con efectos en España.
- Considero que la sociedad FRESENIUS SE & CO FGAA, en su calidad de titular de una marca previa registrada, tiene el derecho a explotar en exclusiva dicha marca.

- Considero que el uso del nombre de dominio "freseniuskabi.es" por parte del titular actual del mismo constituye un acto de mala fe por haberse limitado a crear un sitio web automático, con el único objetivo de transmitir el nombre de dominio a la Demandante.

Por los motivos anteriores, en reconocimiento de los derechos previos de FRESENIUS SE & CO FGAA y la mala fe demostrada por Don o Doña C.L., estimo la pretensión de la Demandante y ordeno la TRANSMISIÓN de la titularidad del nombre de dominio a la Demandante.

La presente Resolución se expide dentro del plazo establecido en el Reglamento para dictarla, en Barcelona, a 15 de mayo de 2017.



Fdo. D. José Luis Gosálbez Alberó.
Experto designado por ADIGITAL